



Siebertstr. 3 / 81675 Munich / Germany
Tel: +49-(0)89-413 04-0 / Fax: +49-(0)89-413 04-111
E-MAIL: info@vossiusandpartner.com
www.vossiusandpartner.com

TRANSLATION OF OFFICIAL ACTION

Date of Issue:	April 25, 2006
Date of Receipt:	May 5, 2006
Applicants:	Mitsubishi Jidosha Kogyo K.K.
German Patent Application:	103 94 202.5-26
Your Ref.:	FPMC904DE
Our Ref.:	L2555 DE

bw

RESPONSE TO THIS OFFICIAL ACTION IS DUE BY

September 5, 2006

Request for substantive examination, fee deposited on September 26, 2005

Petition of received on

The examination of the above mentioned patent application has led to the result set forth below.

A term of

four months

starting upon notification of this Official Action is granted for filing a reply.

Documents filed together with the reply (e.g. claims, description, parts of the description, drawings) must be filed **in duplicate** on separate sheets. The reply as such is to be filed only one-fold.

If the claims, the description or the drawings are amended in the course of the proceedings, the applicant must indicate in detail where in the original case papers the inventive features described in the new case papers are disclosed, unless the amendments were proposed by the German Patent and Trademark Office.

Information on the possibility of utility model derivation

The applicant of a patent application filed with effect for the Federal Republic of Germany may file a utility model application relating to the same subject-matter and simultaneously claim the filing date of the earlier patent application. This derivation (Section 5 of the German Utility Model Act) is possible up to the expiry of a period of two months from the end of the month in which the patent application is disposed of by means of final rejection, voluntary withdrawal or implied withdrawal, or after the opposition procedure, if any, is terminated or - in the event of the grant of the patent - the term for filing an appeal against the decision of grant has fruitlessly expired. Detailed information on the requirements of a utility model application, including the derivation, are contained in the leaflet for utility model applicants (G 6181), which can be obtained free of cost at the German Patent and Trademark Office and the Patent Information Centres.

The present application is based on a PCT application the German national phase of which was entered 30 months after the priority date of the Japanese priority application (cf. Art. 22 PCT).

According to the complete version of WO 2004-08581901 A1 (which is part of the attachments to the official file and should be available to Applicant's representative) and the respective International Search Report (which Applicant should have presented when entering the national phase and paying a reduced search fee in accordance with Art. III Section 7 of the Law on International Patent Treaties), two Japanese documents had been ascertained, whose Abstracts JP 11107871 A and JP 092664177 A are available, as well as US 4 744 344.

It is at present not understandable why Applicant amended the claims in the international proceedings according to Art. 19 PCT. Moreover, the official file (the regular part) comprises both the original claims as well as the claims amended in accordance with Art. 19 PCT. Applicant should clarify on which claims the proceedings in Germany are to be based while indicating the respective legal basis. As an auxiliary measure, references should be made to Section 293 of the Code of Civil Procedure.

If preliminary international examination was carried out and Applicant would like to assert the result of this examination in the German proceedings for economical reasons, it is asked to make respective submissions.

If DE 102 06 675 C1 is to be introduced as a prior, post-published application (the exhaust purification device of the present application should be related to the lambda control of this document), the first oxygen sensor 18 should always be described as a continuous or linear sensor whereas the sensor 22 of the present application is a binary sensor or discrete-level sensor (cf. page 3, 2nd and 4th paras.).

Thus, the – according to Applicant inexpensive or low-cost (cf. object to be achieved) – exhaust gas or oxygen sensor should be mentioned - (always) as a binary or discrete level sensor – in the solution to the problem(claim 1).

Moreover, Applicant should adapt the introductory portion of the description to the claims on which the application is actually based and provide the relevant claims with the reference numerals of the embodiments since this is indispensable for making the claims understandable, in particular to the public.

As regards the prior art cited on page 2, reference should be made to US 6 003 308 claiming the priority of JP 10131790 A (cf. Abstract). US 6 003 308 should be mentioned (if the application is to be further pursued) and, moreover, Applicant should re-consider whether the acknowledgement of (now) US 6 003 308 should be amended.

DE 102 06 675 C1, which has already been introduced, should be acknowledged (in the introductory portion of the description, perhaps supplemented by DE 102 43 342 B3). It should be explained using DE 198 44 994 C2 (in the introductory portion of the description) that the application of forcible modulations (for example for diagnosing a lambda probe) is actually – well-! – known.

Since in one-party proceedings, such as examination proceedings, only the Applicant is involved, grounds need not be given according to Section 47 Subsection 1 Sentence 3 of the Patent Act, in particular if the documents to be examined, in particular the introductory portion, at least basically comprise the wording suggested in this Official Action and if the (entire) documents then to be examined withstand a (final) examination to be executed ex officio.

Under these circumstances, there is at present no prospect of patent grant on the present case papers.

Examining Section for Class F02D

Dipl.-Ing. Ortlieb

Ext. 4261

Encl.

Copies of 8 references

Deutsches Patent- und Markenamt

München, den 25. April 2006

Telefon: (0 89) 21 95 - 3721

Aktenzeichen: 103 94 202.5-26

Anmelder/Inhaber:

Mitsubishi Jidosha Kogyo K.K.

Deutsches Patent- und Markenamt · 80297 München

Patentanwälte
Vossius & Partner
Abhofach im DPMA
München

EINGEGANGEN
Vossius & Partner

05. Mai 2006

Frist
bearb.:

Ihr Zeichen: L 2555 DE

Bitte Aktenzeichen und Anmelder/Inhaber bei
allen Eingaben und Zahlungen angeben!

Prüfungsantrag, Einzahlungstag am 26. September 2005

Eingabe vom

eingegangen am

Die weitere Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt.

Zur Äußerung wird eine Frist von

vier Monat(en)

gewährt. Die Frist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Tag des Zugangs des Bescheids folgt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigelegt werden (z. B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentansprüche, Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Äußerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder, sofern die Änderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

Anlage:

Abl. v. 8 Entgegenhaltungen

Schm

Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

Dokumentenannahme
und Nachbriefkasten
nur
Zweibrückenstraße 12

Hauptgebäude:
Zweibrückenstraße 12
Zweibrückenstraße 5-7 (Breiterhof)
Markenabteilungen:
Cincinnatistraße 64
81534 München

Hausadresse (für Fracht):
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
80331 München

Telefon: (089) 2195-0
Telefax: (089) 2195-2221
Internet: <http://www.dpma.de>

Zahlungsempfänger:
Bundeskasse Weiden
BBk München
Kto.Nr.: 700 010 54
BLZ: 700 000 00
BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54

P 2401.1
4.05

S-Bahnanschluss im
Münchner Verkehrs- und
Tarifverbund (MVV):



Zweibrückenstr. 12 (Hauptgebäude):
Zweibrückenstr. 5-7 (Breiterhof):
S1 - S8 Haltestelle Isartor

Schwere-Reiter-Straße 37

Cincinnatistraße 64

BEST AVAILABLE COPY

BEST AVAILABLE COPY

Die vorliegende Anmeldung beruht auf einer PCT Anmeldung, bei der 30 Monate nach dem Prioritätstag der Voranmeldung in JP in die nationale Phase in DE eingetreten wurde (vgl. Art.22 PCT).

Nach dem vollständigen Exemplar von WO 2004-08581901 A1 (das der Seitentasche der Amtsakte beigelegt wurde und dem Vertreter der Anmelderin zur Verfügung stehen müsste) wurden laut dem dort enthaltenen internationalen Recherchenbericht (der eigentlich von der Anmelderin bei Einleitung der nationalen Phase hätte vorgelegt werden sollen, denn schließlich genießt sie ja ein Gebührenprivileg nach Art III § 7 IntPatÜG) zwei japanische Druckschriften ermittelt, deren Abstracts JP 11107871 A und JP 092664177 A einsehbar sind sowie die US 4 744 344.

Soweit die Anmelderin vor der internationalen Behörde die Ansprüche nach Art. 19 PCT geändert hat, ist derzeit nicht nachvollziehbar, warum dies geschah. Ferner sind in der Amtsakte (im durchnummerierten Teil) sowohl die ursprünglichen Ansprüche als auch die nach Art. 19 PCT geänderten Ansprüche enthalten. Die Anmelderin müsste noch erklären, welche Ansprüche dem Verfahren in DE zugrunde zu legen sind und welche Rechtsgrundlage sie jeweils dafür sieht. Hilfsweise wäre auf § 293 ZPO zu verweisen.

Soweit eine vorläufige Prüfung in der internationalen Phase vorgenommen wurde und die Anmelderin das Ergebnis dieser Prüfung im Sinne von Verfahrensoökonomie auch im deutschen Verfahren geltend machen will, so wird die Anmelderin um einen entsprechenden Vortrag gebeten.

Soweit derzeit die DE 102 06 675 C1 als ältere nach veröffentlichte Anmeldung einzuführen ist (die anmeldungsgemäß beanspruchte Abgasreinigungsvorrichtung wäre mit der Lambdaregelung dieser Entgegenhaltung in Verbindung zu bringen), so wäre zunächst zu berücksichtigen, dass die erste Sauerstoffsonde 18 bindend als stetige bzw. lineare Sonde angegeben bzw. beschrieben wird, während die Sonde 22 der vorliegenden Anmeldung als binäre Sonde bzw. Sprungsonde (vgl. auch S. 3, 2. und 4. Abs.) vorgesehen ist.

Es würde demnach auch anstehen, dass in der Aufgabenlösung (Anspruch 1) auch – der schon nach Angaben der Anmelderin (vgl. auch die Aufgabenstellung) preiswerte bzw. kostengünstige Abgas- bzw. Sauerstoffsensor (bindend) – als binäre Sonde bzw. Sprungsonde - aufgenommen wird.

Ansonsten wäre die Anmelderin darauf hinzuweisen, dass die Beschreibungseinleitung auch an die tatsächlich zugrunde zu legenden Ansprüche angepasst werden müsste und dass die aufgestellten Ansprüche mit den Bezugszeichen der Ausführungsbeispiele zu versehen sind, da dies vorliegend zur Verständlichmachung des Beanspruchten, insbesondere auch für die Öffentlichkeit, dringend geboten erscheint.

Hinsichtlich des auf Seite 2 diskutierten St. d. T. wird auf die eine Priorität der JP 10131790 A (vgl. Abstract) berücksichtigende US 6 003 308 verwiesen. Die Angabe dieser US 6 003 308 (bei Weiterverfolgung dieser Anmeldung) wäre vorzunehmen und ferner wäre die Anmelderin darum zu bitten, nochmals zu überprüfen, ob sie diesen Text der Würdigung der (jetzt!) US 6 003 308 so beibehalten möchte.

Die schon eingeführte DE 102 06 675 C1 wäre auch (in die Beschreibungseinleitung) aufzunehmen (ergänzt evtl. um die DE 102 43 342 B3). Dass die Verwendung von periodischen Zwangsanregungen (z. B. bei der Diagnose einer Lambdasonde) an sich – deutlich (!) – bekannt ist, möge anhand der vorveröffentlichten DE 198 44 994 C2 (in der Beschreibungseinleitung) dargelegt werden.

Soweit im einseitigen Verfahren, wie hier dem Prüfungsverfahren, nur die Anmelderin beteiligt ist, müsste zum Beanspruchten entsprechend § 47 Abs. 1 Satz 3 PatG keine Stellungnahme (Begründung) abgegeben werden, insbesondere wenn die für die Auslegung zu berücksichtigenden Unterlagen, insbesondere die Beschreibungseinleitung, die nach diesem Bescheid vorgeschlagene, mindestens sinngemäße, Fassung erhält und bei vernünftiger Gesamtbetrachtung das dann zu Berücksichtigende (gesamte Unterlagen) einer weiteren Überprüfung nach dem amtsseitig vorzunehmenden Untersuchungsgrundsatz (abschließend) standhält.

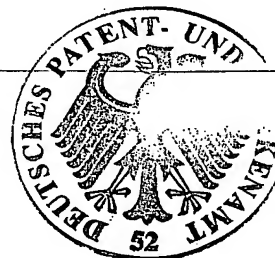
Nach Allem kann bei derzeitiger Sachlage bzw. mit den vorliegenden Unterlagen die Erteilung eines Patentbescheides nicht erfolgen.

Prüfungsstelle für Klasse F02D

Dipl.-Ing. Ortlieb
HR 4261

Ausgefertigt

Regierungsangestellte



BEST AVAILABLE COPY